



LW
LP

U^QFQ

LAW WORKING PAPERS





LAW WORKING PAPERS

Pipeline Protection y su Aplicabilidad para la Protección de Patentes de Invención en el Ecuador

Marco Nicolae Sánchez Capito

2022 / 10

USFQ Law Working Papers

Colegio de Jurisprudencia
Universidad San Francisco de Quito USFQ
Quito, Ecuador

En contestación a: n/a

Recibido: 2022 / 07 / 26

Difundido: 2022 / 10 / 14

Materias: propiedad intelectual

URL: <https://ssrn.com/abstract=4219839>

Citación sugerida: Sánchez Capito, Marco Nicolae. “Pipeline Protection y su aplicabilidad para la protección de patentes de invención en el Ecuador”. *USFQ Law Working Papers*, 2022/10, <https://ssrn.com/abstract=4219839>.

© Marco Nicolae Sánchez Capito

El presente constituye un documento de trabajo (*working paper*). Puede ser descargado bajo acceso abierto en: <http://lwp.usfq.edu.ec>. Sus contenidos son de exclusiva responsabilidad de los autores, quienes conservan la titularidad de todos los derechos sobre su trabajo. USFQ Law Working Papers no ostenta derecho o responsabilidad alguna sobre este documento o sus contenidos.

Acerca de

USFQ Law Working Papers

USFQ Law Working Papers es una serie académico-jurídica de difusión continua, con apertura autoral para profesionales y de acceso abierto. Introduce en Ecuador un novedoso tipo de interacción académica que, por sus características particulares, tiene el potencial de ser pionero en rediseñar el discurso público del Derecho. Su objetivo es difundir documentos de trabajo (*working papers*) con impacto jurídico, que pueden abarcar cualquier asunto de las ramas de esta ciencia y sus relaciones con otras áreas del conocimiento, por lo que está dirigida a la comunidad jurídica y a otras disciplinas afines, con alcance nacional e internacional.

USFQ Law Working Papers difunde artículos académicos y científicos originales, entrevistas, revisiones o traducciones de otras publicaciones, entre otros, en español o inglés. Los contenidos son de exclusiva responsabilidad de sus autores, quienes conservan la titularidad de todos los derechos sobre sus trabajos. La difusión de los documentos es determinada, caso a caso, por el Comité Editorial. Se prescinde de la revisión por pares con el fin de dar a toda la comunidad académica la oportunidad de participar, mediante la presentación de nuevos trabajos, en la discusión de todos los contenidos difundidos.

USFQ Law Working Papers nace, se administra y se difunde como una iniciativa de la profesora Johanna Fröhlich (PhD) y un grupo de *alumni* del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito USFQ (Ecuador). Su difusión se realiza gracias al apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas USFQ (Ecuador).

Más información: <http://lwp.usfq.edu.ec>

**PIPELINE PROTECTION Y SU APLICABILIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE PATENTES DE
INVENCIÓN EN EL ECUADOR ¹**

***PIPELINE PROTECTION AND ITS APPLICABILITY FOR THE PROTECTION OF INVENTION PATENTS
IN ECUADOR***

MARCO NICOLAE SÁNCHEZ CAPITO²

Investigador independiente

nicolaesanchezc@gmail.com

¹ Trabajo de Titulación presentado como requisito para la obtención del título de Abogado. Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Dirigido por: Carlos Alberto Arroyo del Río Verdelli.

² © DERECHOS DE AUTOR: Por medio del presente documento certifico que he leído la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad San Francisco de Quito y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo de investigación quedan sujetos a lo dispuesto en la Política. Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

RESUMEN

La Comunidad Andina de Naciones, desde su creación en 1969, ha otorgado muchos beneficios al Ecuador y demás países miembros. Sin embargo, respecto a las patentes de invención, específicamente, este se ha mantenido estático en un sistema que, si bien es funcional, muchas veces, en la práctica, podría llegar a ser restrictivo por las barreras normativas interpuestas a aquellos inventores e inversionistas que requieren solicitar la prioridad de una patente. Es el caso, que este principio utilizado por los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones no siempre sería el mejor sistema o el más beneficioso, por lo que cabe la pregunta ¿existen sistemas que puedan ser aplicados por la Comunidad Andina de Naciones con mayores facilidades y beneficios? El presente trabajo busca analizar específicamente el caso del *Pipeline Protection*, como un sistema que otorga mayor protección a los inventores y mayores beneficios a aquellos países que lo aplican.

PALABRAS CLAVE

Patente de Invención, patente de reválida, Novedad, Independencia y Prioridad.

ABSTRACT

The Andean Community of Nations, since its creation in 1969, has brought many benefits to Ecuador and the rest of its members. However, when we address the invention patents specifically, they have remained paralyzed, although their system it's functional, among the practical situations it becomes very restrictive because of the normative barriers interposed to those investors and inventors who want to request a priority patent. Be the case, that the principle that the countries that belong to the Andean Community of Nations apply, is not always the best system or the most beneficial, which raises the following question: are there systems that can be applied by the Andean Community of Nations with greater advantages and benefits? The following paper focuses on the specific analysis the case of the Pipeline Protection, as a system that grants major protection to the inventors and better benefits to those countries that enforce it.

KEY WORDS

Invention patents, Pipeline, Novelty, Independence and Priority.

Fecha de entrega: 19 de noviembre de 2021

Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2021

SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN.- 2. ESTADO DEL ARTE.- 3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL. - 4. MARCO TEÓRICO.- 5. REPASO HISTÓRICO DEL DERECHO DE PATENTES, SU RÉGIMEN EN ECUADOR Y LA CAN. - 6. EL RÉGIMEN COMUNITARIO DE PROTECCIÓN ESTABLECIDO POR LA CAN. - 7. EL PIPELINE PROTECTION Y SU APLICABILIDAD COMO SISTEMA PARA LA PROTECCIÓN DE PATENTES DE INVENCIÓN.- 8. CONCLUSIONES.-

1. INTRODUCCIÓN

La propiedad industrial y concretamente los diferentes sistemas de protección de patentes de invención, son un área que merece un análisis y estudio por su importancia en las relaciones industriales y comerciales entre países. En el caso de los beneficios de los diferentes sistemas existentes, son actualmente muy discutidos, debido a que, en muchos casos han complicado de manera relevante los trámites y requisitos para que un país pueda recibir una inversión extranjera, estableciendo beneficios mínimos en unos casos y en otros excesivos.

Uno de los sistemas, aplicado fuera del área Andina es el *Pipeline Protection*, también conocido como patente de reválida o de retroactividad. Este busca el fortalecimiento de los derechos de Propiedad Industrial, ya que otorga a una patente extranjera la posibilidad de ser protegida en otro país, por el tiempo de vigencia que le reste, aún cuando ya haya transcurrido el plazo que localmente se pueda haber establecido para su solicitud en dicho país³, ya sea aplicando el sistema de prioridad⁴ que otorga apenas 12 meses o el sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, PCT⁵, que otorga 31 meses en el caso ecuatoriano.

El presente trabajo de investigación analiza el *Pipeline Protection* como un sistema de protección de patentes que ha sido criticado alrededor del mundo, y que en Ecuador específicamente sólo se ha aplicado de forma transitoria, para la protección de

³ Proceso 25-IP-2002, Karl Thomae GmbH v. Director Nacional de Propiedad Industrial, el señor presidente del Instituto de Propiedad Intelectual IEPI y el procurador general del Estado, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, 8 de mayo del 2002, Pág. 8, acceso 19 de noviembre de 2021, <https://www.tribunalandino.org.ec/ips/Pr25ip02.pdf>.

⁴ Art.-9 y Art.-10, Decisión 486, (2000), [Régimen Común Sobre la Propiedad Industrial], R.O 258., 02 de febrero de 2001, acceso el 19 de noviembre de 2021, <https://www.fielweb.com/Index.aspx?rn=20429&nid=11364#norma/11364>.

⁵ Tratado de Cooperación en materia de Patentes, Washington, 19 de junio de 1970, ratificado por el Ecuador en fecha 12 de octubre de 2001, acceso 19 de noviembre de 2021, <https://www.fielweb.com/Index.aspx?rn=20429&nid=17229#norma/17229>.

Variedades Vegetales⁶, y de forma controversial, se quiso implementar en la protección de patentes de invención.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, TJCA, considerando los objetivos que busca el Acuerdo de Cartagena⁷, el Convenio de París⁸, y consecuentemente las cortes ecuatorianas; ha considerado al *Pipeline* contrario a los principios contenidos en el ordenamiento comunitario andino y la Decisión 486⁹. A pesar que el *Pipeline* aplica una forma de protección que puede llegar a ser más beneficiosa que el sistema actualmente usado por la Comunidad Andina de Naciones, CAN.

Referente al antecedente mencionado se desprende el siguiente problema jurídico ¿puede el *Pipeline Protection* ser aplicado por la CAN para la protección de patentes de invención? En el análisis de este problema también se debe hacer la siguiente pregunta, siendo que este es un régimen más conciso que busca una mejor protección de los derechos de la propiedad industrial, ¿el principio del *Pipeline Protection* es contrario a las disposiciones y principios contenidos en la CAN?

Para este análisis, primeramente, se presentará un contexto histórico de lo que es una invención, una patente de invención, cómo se dividieron los diferentes sistemas de protección en el mundo, la historia del derecho de patentes en el Ecuador y cómo se fue conformando la CAN. En segundo lugar, se buscará esclarecer la problemática que existe alrededor del tema planteado, para lo cual, se explicará lo que es el sistema *Pipeline*, para luego abordar la discusión sobre su aplicación en el régimen de la CAN y finalmente se presentarán las conclusiones. Adicionalmente, se especificarán varios conceptos propios de la materia encaminados a descubrir si dicho sistema en realidad otorga una mejor protección de los derechos de propiedad industrial que el actualmente usado entre los países que ratificaron el Acuerdo de Cartagena.

Si bien es cierto, que ya existen ciertas disposiciones jurisprudenciales reiterativas de la temática analizada, el presente trabajo busca con base en una

⁶ Decisión 345, [Regimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales], R.O 327., 30 de noviembre del 1993, acceso el 19 de noviembre de 2021, <https://www.fielweb.com/Index.aspx?rn=20429&nid=11174#norma/11174>.

⁷ Acuerdo de Integración Subregional Andino, Cartagena, 26 de mayo de 1969, Ratificado por el Ecuador el 26 de mayo de 1969, acceso el 19 de noviembre de 2021, <https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/12/acuerdo-can.pdf>.

⁸ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, París 20 de marzo de 1883, ratificado por el Ecuador en fecha 29 de julio de 1999, acceso el 19 de noviembre de 2021, <https://www.fielweb.com/Index.aspx?rn=20429&nid=17235#norma/17235>.

⁹ Decisión 486, del 2000.

metodología cualitativa, analizar los principios aplicables en convenios ratificados por el Ecuador, para, a partir de ahí, especificar el caso de la CAN y del Ecuador consecuentemente. Con la presente metodología se realizará una sintaxis deductiva que nos permita partir de lo general respecto de los principios y del marco que regula la presente problemática, para poder conforme avanza el presente trabajo ir especificando los conceptos y problemas propios respecto del sistema *Pipeline*. Finalmente, el enfoque a usar es de carácter histórico-lógico, empezando por la historia del derecho de patentes hasta la actualidad, su evolución, su conformación en la CAN y como dicha evolución se involucra al problema jurídico planteado para poder ser resuelto. Con este enfoque y metodología también se buscará esclarecer qué tan beneficioso sería para el Ecuador y demás países de la CAN, un sistema diferente al utilizado actualmente y si dicho sistema es aplicable acorde a la legislación actualmente en vigencia.

2. ESTADO DEL ARTE

En primer lugar, se debe determinar lo que es una invención. Los autores Andrés Rincón Uscátegui y María Margarita Guevara comentaron que, si se revisan las legislaciones respectivas de las jurisdicciones más relevantes en materia de propiedad industrial, estas normalmente no realizan una definición en concreto, solo se limitan a dar definiciones abstractas como en el caso de EE.UU., que entiende a la invención como un descubrimiento¹⁰. De igual forma, los mismos autores expresan que existe otra tendencia en legislaciones como la europea que se limita a enumerar una serie de ideas taxativas consideradas como no invenciones o no susceptibles de patentabilidad¹¹; tendencia que utiliza la CAN y consecuentemente la Legislación Comunitaria Andina en sus Decisiones respectivas.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, ha reconocido a la acción de innovar como la realización de algo que mejora un producto, un proceso o un servicio¹².

La Real Academia de la Lengua Española, RAE, define la invención como la acción de inventar¹³. Mientras que, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI,

¹⁰ Andrés Rincón Uscátegui y María Margarita Guevara, “Teoría General de Patentes”, *Manual de Propiedad Intelectual*, ed. E. Varela, (Colombia: Cavellier Abogados y Asociación Cavellier del Derecho, 2015), Pág. 53-91.

¹¹ Andrés Rincón Uscátegui y María Margarita Guevara, “Teoría General de Patentes”, Pág. 53-91.

¹² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, La Innovación y la Propiedad Intelectual, acceso 19 de noviembre de 2021, https://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/2017/innovation_and_intellectual_property.html.

define a la invención como: “toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial”¹⁴. Por otro lado, la OMPI en su libro *Invencciones y Patentes* define a la invención como un producto o proceso novedoso que busca resolver un problema técnico¹⁵. También agrega que las invenciones no son lo mismo que un descubrimiento, puesto que este último consiste en algo que ya existía, pero que no se había descubierto¹⁶.

Para completar la definición de invención, el Dr. Jesús Antonio del Río Portilla en su libro *El Arte de Patentar*, expone que existen cinco categorías de invenciones dentro de cualquier campo: a) producto, b) proceso, c) proceso de producción, d) sistema y e) uso; los cuales pueden protegerse, siempre que cumplan con los requisitos de patentabilidad¹⁷.

Es necesario también determinar ¿qué es una patente de invención? El doctrinario Alfredo Morales Hernández, se pronuncia al respecto: “[...] una concesión que otorga al inventor un monopolio de explotación industrial del objeto de invención”¹⁸. Definiendo de esta forma como un derecho declarativo de explotación que un estado otorga a un inventor para que este pueda hacer uso, goce o disposición de dicha invención como tal.

Respecto al Sistema *Pipeline*, dentro de la legislación ecuatoriana no se encuentra reglamentada dicha figura. Sin embargo, se han encontrado algunas aproximaciones que nos pueden ayudar a definirla. El Dr. Pascual Di Guglielmo, en su libro *La Invención Patentable, Comentario de la Ley 111 y el Subdesarrollo Industrial de la República*, ha seguido la historia del sistema *Pipeline* hasta la conferencia de Madrid de 1891. En dicha conferencia y apoyado por algunos países, EE.UU., buscó evitar la caducidad de la patente alegando que se lesionaban los intereses de los

¹³ Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, acceso 19 de noviembre de 2021, <https://dle.rae.es/invenci%C3%B3n?m=form>.

¹⁴ Instituto Nacional de Propiedad Industrial, ¿Qué es una invención?, acceso 19 de noviembre de 2021, <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-745.html>.

¹⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Aprender Del Pasado Para Crear El Futuro Invencciones y Patentes*, (Suiza: OMPI 2007), traducido al español por la Oficina Española e Patentes y Mrcas, Pág. 5, acceso 19 de noviembre de 2021, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/925/wipo_pub_925.pdf.

¹⁶ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Aprender Del Pasado Para Crear El Futuro Invencciones y Patentes*, Pág. 5.

¹⁷ Ver, Jesús Antonio del Río Portilla, *El Arte de Patentar, Manual para Científicos e Ingenieros*, (Barcelona: Editorial Reverté, de 2013), Pág. 13. Edición e-book, acceso 19 de noviembre de 2021, https://elibro-net.ezbiblio.usfq.edu.ec/es/lc/usfq/titulos/183519?as_title_name=arte_de_patentar&as_title_name_op=unaccent_icontains&prev=as.

¹⁸ Alfredo Morales Hernández. *Curso de Derecho Mercantil Introducción La Empresa El Empresario*, 9º edición, (Caracas: Editorial Texto, C.A, del 2007), Pág. 306.

inventores. Por otro lado, muchos de los países contrarios a esta posición alegaron que lo único que EE.UU. buscaba era permitir a las empresas americanas el goce en los demás países del derecho a la no explotación¹⁹.

Finalmente, como un contexto previo en torno al problema jurídico que existe respecto al sistema *Pipeline Protection*, muchos autores y legislaciones han considerado a dicho sistema contrario a los convenios clásicos para la protección de patentes de invención. Sin embargo, no lo es para Fernando Barreda y Martín Bensadon. Mencionan además en el caso del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el ADPIC²⁰, que este no contiene normas concretas en contra del *Pipeline* por lo que cada legislación puede establecer el régimen que crea conveniente para proteger los derechos de los inventores²¹.

3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

Históricamente existieron dos grandes periodos que demarcaron el régimen de propiedad intelectual e industrial como lo conocemos hoy en día, identificados como la Armonización Suave y la Armonización Dura²². El primero referente a un periodo con una amplia acción de los estados para la protección de los derechos de los diferentes campos de la propiedad intelectual e industrial. En cuanto al segundo se destaca en el siglo XX al momento que se empieza a cuestionar sobre la eficacia de las entidades y tratados reconocidos hasta ese momento, dando lugar a la doctrina reconocida como “Norte-Sur”²³.

Los países desarrollados que abarcaron la doctrina Norte, donde se destaca principalmente EE.UU., no estaban de acuerdo con varios de los convenios clásicos y su implementación, dado que a su criterio no establecían los mecanismos necesarios que

¹⁹ Pascual Di Guglielmo, ed. V. De Zavalía, *La invención Patentable Comentario de la Ley 111 y el subdesarrollo Industrial de la República*, ejemplar 563, (Buenos aires: Fidenter, 1968). Pág 106-107.

²⁰ Acuerdo Sobre Los Aspectos De Los Derechos De Propiedad Intelectual Relacionados Con El Comercio, Marrakech, 1 de enero de 1995, Ratificado por el Ecuador el 21 de enero de 1996, acceso 19 de noviembre de 2021, <https://www.fielweb.com/Index.aspx?rn=20429&nid=17164#norma/17164>.

²¹ Fernando Barreda y Martín Bensadon, “Las Patentes de reválida: el caso Unilever”, *Derechos Intelectuales*, (Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2001), Pág. 19-29.

²² Evelyn Mirley Guevara Barreto, Las patentes farmacéuticas como un Obstáculo al Derecho de Acceso a la Salud Pública, (Disertación facultad de jurisprudencia Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2015). Pág. 4-5, acceso el 19 de noviembre de 2021, <http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/9674/Disertacion%20Evelyn%20Guevara%20Barreto.%20Las%20patentes%20farmaceuticas%20como%20un%20obstaculo%20al%20derecho%20de%20a%20c.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

²³Evelyn Mirley Guevara Barreto, Las patentes farmacéuticas como un Obstáculo al Derecho de Acceso a la Salud Pública, Pág. 5-6.

puedan abarcar una protección completa de los derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, dichos países propusieron que estos temas sean de completo conocimiento y análisis considerando el acuerdo *The General Agreement on Tariffs and Trade*, GATT²⁴.

3.1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Debido a la discrepancia antes mencionada, durante la década de los noventa en la llamada Ronda de Uruguay se llegaron a varios acuerdos que dieron como resultado a la creación de la Organización Mundial del Comercio, OMC²⁵, y consecuentemente a la suscripción del ADPIC²⁶ como un acuerdo regulatorio.

Por otro lado, los países que conforman exclusivamente la CAN, optaron además de la ratificación de los tratados mencionados anteriormente para la creación de la OMC y el ADPIC; mantener las disposiciones de la OMPI con los convenios clásicos relevantes al tema, como lo son: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial con todas las disposiciones que esta tiene para la protección de las Patentes de invención; el Acuerdo de Cartagena y en virtud de esta última la Decisión 486, para la aplicación de un régimen común de normas aplicables a los miembros de esta organización para una protección conjunta de los derechos de Propiedad Industrial.

El Ecuador también ha suscrito el sistema PCT²⁷ para la protección de patentes de invención, con la finalidad de recibir asistencia para aquellos solicitantes que buscan protección internacional para sus invenciones.

3.2. NORMATIVA ANDINA

En cuanto al marco normativo andino, Ecuador como uno de los miembros fundadores en el año 1969, suscribió el Acuerdo de Cartagena²⁸, por el cual empezó a aplicar de forma prioritaria la normativa dictada por la Comisión de la CAN para la conformación del régimen comunitario andino. En primer lugar, se dictó la Decisión 85, para la resolución de conflictos entre países miembros. Posteriormente, la Decisión 85 fue remplazada por la Decisión 311 desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, el 12 de diciembre de 1991; esta a su vez fue sustituida por la

²⁴ Ver, *The General Agreement on Tariffs and Trade*, Geneva Julio de 1986, acceso el 19 de noviembre de 2021, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47.pdf.

²⁵ Organización Mundial de Comercio, Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador, Uruguay, ratificada por el Ecuador el 28 de junio de 1996.

²⁶ Acuerdo Sobre Los Aspectos De Los Derechos De Propiedad Intelectual Relacionados Con El Comercio.

²⁷ Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

²⁸ Acuerdo de Integración Subregional Andino.

Decisión 313, vigente desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, el 14 de febrero de 1992; de igual forma, esta última fue derogada por la Decisión 344 que entró en vigor el 1 de enero de 1994, pero fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo, el 29 de octubre de 1993; y finalmente, esta última fue derogada por la Decisión 486 que actualmente se aplica y que es materia del presente estudio, vigente a partir del 1 de diciembre del 2000, así expresa el autor Gabriel Santiago Galán Melo²⁹.

A lo largo de todas estas decisiones se configuró el régimen comunitario de protección de patentes de invención que actualmente está vigente.

Se debe mencionar que la CAN, debido a la inexistencia de un sistema de protección para las variedades vegetales y el derecho de sus obtentores, dictó la Decisión 345 para subsanar esta falta de regulación. Esta Decisión en su Disposición Transitoria Primera permite la aplicación del *Pipeline*, la misma que se indica a continuación:

PRIMERA. Una variedad que no fuese nueva a la fecha en que el Registro de un País Miembro quedará abierto a la presentación de solicitudes, podrá inscribirse no obstante lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Decisión, si se cumplen las siguientes condiciones:

- a) La solicitud se presenta dentro del año siguiente a la fecha de apertura del Registro para el género o especie correspondiente a la variedad; y,
- b) La variedad ha sido inscrita en un registro de cultivares de alguno de los Países Miembros, o en un registro de variedades protegidas de algún país que tuviera legislación especial en materia de protección de variedades vegetales y que conceda trato recíproco al País Miembro donde se presente la solicitud.

La vigencia del certificado de obtentor concedido en virtud de la presente disposición será proporcional al período que ya hubiese transcurrido desde la inscripción o registro en el país a que hace referencia el literal b) del presente artículo. Cuando la variedad se hubiese inscrito en varios países, se aplicará la inscripción o registro de fecha más antigua³⁰.

Esta Disposición fue limitada por la CAN como un mecanismo de transición para compensar el hecho de que previo a la Decisión 345 no existía un sistema de protección de las variedades vegetales y los derechos de sus obtentores. En

²⁹ Gabriel Santiago Galán Melo, “Interpretación prejudicial y restricciones a la potestad jurisdiccional de los Estados miembros de la CAN”, *FORO* Revista de Derecho, No. 22, (2014), Pág., 87-106, acceso 19 de noviembre de 2021, <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5267/1/06-TC-Galan.pdf>.

³⁰ Disposición Transitoria Primera, Decisión 345 de 1993.

consecuencia, se abrió la posibilidad de registro para que puedan ser protegidas en el Ecuador las variedades internacionalmente reconocidas, por el tiempo que les restare en su primer certificado original.

3.3. MARCO NORMATIVO NACIONAL

En lo referente al marco normativo nacional que se contempla para el presente trabajo se reconoce a la Constitución de la República del Ecuador de 2008³¹, como la norma suprema y fundamental.

Por otro lado, el Ecuador aplica de forma subsidiaria a la normativa andina vigente, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, Código de Ingenios³², para complementar a las decisiones comunitarias en aquellas disposiciones no regladas o para otorgar una mejor protección a los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

Como legislación histórica se puede añadir al Decreto Ejecutivo 1344-A³³ y el Decreto Ejecutivo 1738³⁴, los cuales, en sus Disposiciones Transitorias dispusieron la aplicación del *Pipeline*, siendo las únicas normas que pretendieron implementar este sistema para las patentes de invención, y que motivó al TJCA a realizar su análisis y primer pronunciamiento jurisprudencial respecto al sistema *Pipeline*.

Adicionalmente se debe mencionar a la Ley de Privilegios³⁵, que es la primera ley ecuatoriana relacionada a la protección de invenciones e innovaciones.

3.4. JURISPRUDENCIA

³¹ Constitución de la República del Ecuador, R.O. 449, 20 de octubre de 2008, reformada por última vez R.O Suplemento 181 de 15 de febrero de 2018, acceso 19 de noviembre de 2021, <https://www.fielweb.com/Index.aspx?rn=20429&nid=1#norma/1>.

³² Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, [Código de Ingenios], R.O 899 del 19 de diciembre de 2016, acceso 19 de noviembre de 2021, <https://www.fielweb.com/Index.aspx?rn=20429&nid=1092377#norma/1092377>.

³³ Decreto Ejecutivo 1344-A, Presidencia de la República, [Reglamento a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena], R.O 341 del 21 de diciembre de 1993, último acceso 19 de noviembre de 2021, <http://www.silec.com.ec.ezbiblio.usfq.edu.ec/Webtools/LexisFinder/ImageVisualizer/ImageVisualizer.aspx?id=A764C47AF4239422B1FD4866F879A076C33FEF95&type=RO&pagenum=1>.

³⁴ Decreto Ejecutivo 1738, Presidencia de la República, [Reforma al Reglamento a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena], R.O del 30 de junio de 1994, último acceso 19 de noviembre de 2021, <http://www.silec.com.ec.ezbiblio.usfq.edu.ec/Webtools/LexisFinder/ImageVisualizer/ImageVisualizer.aspx?id=299691D8C667E07DC4A5CD619CEE44E96C4BB688&type=RO&pagenum=1>.

³⁵ Ley de Privilegios, R.O. 1492, del 16 de mayo de 1911, acceso 19 de noviembre de 2021, <https://www.fielweb.com/Index.aspx?rn=26669&nid=15089#norma/15089>.

En lo referente a jurisprudencia, el TJCA tiene tres interpretaciones jurisprudenciales insignias que hablan del presente tema. En primer lugar, la Interpretación Prejudicial 6-IP-94³⁶ que sirvió como un antecedente para las siguientes sentencias. En segundo lugar, el proceso 1-AI-96³⁷, por la cual se analizó los Decretos Ejecutivos 1344-A y 1738, explicando los motivos un tanto controversiales por los cuales el *Pipeline* es contrario al sistema de protección de la CAN. En tercer lugar, el proceso 25-IP-2002³⁸ por el cual se procedió a realizar otro análisis del tema que ratificó el criterio de la sentencia mencionada con antelación.

4. MARCO TEÓRICO

En el presente trabajo de investigación se analizarán dos posiciones relevantes sobre la aplicabilidad del *Pipeline Protection* en el régimen comunitario andino respecto a la protección de patentes de invención para identificar una solución al problema jurídico planteado.

La primera posición es la adoptada en la acción de incumplimiento³⁹ y las interpretaciones prejudiciales establecidas en el acápite de Jurisprudencia del marco normativo que considera al *Pipeline Protection* como una figura o régimen de protección únicamente aplicable para aquellas legislaciones que se encuentran en un periodo de transición, y que no tienen un sistema definido, y al considerarlo como se menciona en la sentencia 25-IP-2002: “El principio del ‘pipeline’ no se encuentra contemplado dentro de la legislación andina y es contrario al de “Novedad Absoluta” [...]”⁴⁰. Entendiéndose a demás que dicho sistema es contrario al convenio de París, al Acuerdo de Cartagena y el ADPIC.

La segunda posición es aquella que considera al *Pipeline* como un sistema o régimen de protección autónomo que perfectamente puede ser aplicable no solo a

³⁶ Interpretación Prejudicial, Proceso No. 6-IP-94, petición de Dr. Augusto Maldonado V., Presidente del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso-Administrativo de la República del Ecuador, Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, [Interpretación Prejudicial IP], del 9 de diciembre de 1994, acceso 19 de noviembre de 2021, <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/6-ip-94.doc>.

³⁷ Acción de Incumplimiento, Proceso No. 1-AI-96, interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República del Ecuador, Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, [Acción de Incumplimiento AI], del 30 de octubre de 1996, acceso 19 de noviembre de 2021, <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/AI/01-AI-1996.pdf>.

³⁸ Sentencia de interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Proceso 25-IP-2002

³⁹ART.-107, Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Decisión 500, publicada en la Gaceta Oficial No.680, el 28 de junio de 2001, acceso 17 de agosto de 2022, <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/gace680.pdf>.

⁴⁰ Proceso 25-IP-2002, Pág. 18.

legislaciones cuya normativa se encuentra en transición, sino en aquellas legislaciones que cuentan con uno u otro sistema ya definido, inclusive esta posición también se caracteriza por alegar que el *Pipeline Protection* en realidad no sería contrario a estos sistemas, específicamente al de la CAN o el ADPIC, tal y como lo dice Barreda y Bensadon en el libro de Derecho Intelectuales⁴¹.

Bajo la premisa de las posturas analizadas se buscarán argumentos que permitan la adopción de una posición a la problemática planteada. Además, se buscarán argumentos que permitan defender coherentemente la segunda posición desde el punto de vista legal.

5. REPASO HISTÓRICO DEL DERECHO DE PATENTES, SU REGIMEN EN ECUADOR Y LA CAN

En el apartado de Estado del Arte se expusieron las nociones básicas de lo que es una invención, y una patente de invención. Sin embargo, es necesario realizar un recorrido más amplio de los dos periodos fundamentales para el derecho de patentes, La Antigüedad y la Noción Moderna.

Es de conocimiento que el desarrollo y la innovación han estado presentes en la historia del ser humano, desde la Antigüedad como *Homo Habilis*, por ejemplo: el descubrimiento del fuego, el cual, fue de suma importancia para la evolución humana, la construcción de armas que otorgaron mayor eficacia en la caza y en la recolección; y la creación de vestimentas.

El periodo de la Antigüedad llegó hasta la Edad Media que se caracterizó por varios descubrimientos y creaciones relevantes, pero que no tuvo un desarrollo perceptible del Derecho de Patentes⁴². No es hasta los últimos siglos de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna donde se pueden evidenciar los primeros intentos aislados de protección de invenciones. Sin embargo, es en Inglaterra en el año 1623 con el Estatuto de Monopolios donde se empiezan a evidenciar las primeras patentes básicas⁴³.

En el segundo periodo considerado como la Noción Moderna del derecho de patentes, surgieron dos corrientes diferentes:

⁴¹ Fernando Barreda y Martín Bensadon, *Derechos Intelectuales*, Pág. 19-29.

⁴² Guillermo Cabanellas, *Derecho de las Patentes de Invención*, Tomo II, (España: Editorial Heliasta de 2004). Pág. 155.

⁴³ Arthur Miller and Michael Davis, *INTELLECTUAL PROPERTY Patents, Trademarks and Copyright in a nutshell*, second edition, (United States of America: West Publishing CO., 1990), Pág. 4. [traducción no oficial].

La primera corriente legislativa empezó en 1787, con la Constitución de los EE. UU., que estableció el desarrollo de ciencias y las artes útiles, asegurando, por un tiempo limitado a los autores e inventores derechos exclusivos⁴⁴. Dicha noción, es relevante para las patentes de invención, debido a que incorporó las teorías modernas en cuanto a sus fundamentos.

La segunda corriente surgida casi a la par de la estadounidense, es la concepción ideológica de la revolución francesa de 1791, la misma que concibe a las Patentes de Invención como nociones propias del derecho de propiedad o como lo mencionó Guillermo Cabanellas es un “Derecho del Hombre”⁴⁵. Respecto a esta disposición, se debe mencionar que, pese a que la invención fue considerada como propiedad del inventor, también se restringió este derecho otorgando un periodo máximo establecido que variaba entre 5 a 15 años para ser considerada como tal.

El período de la Noción Moderna del derecho de Protección Industrial tuvo dos siglos de suma importancia para el desarrollo del derecho de patentes.

Durante el siglo XIX, existió un suceso histórico conocido como la Dispersión del Derecho de Patentes, el cual se caracterizó por la difusión alrededor del mundo de los sistemas legislativos mencionados. Se puede destacar que en este siglo surgieron otras tendencias, como lo son: El Desarrollo de los Sistemas de Libre Concesión y de Examen Previo, Resistencia a la expansión del Derecho de Patentes y la Internacionalización de la Protección de las Invenciones⁴⁶.

En el siglo XX surgió principalmente la tendencia denominada La Universalidad del Derecho de Patentes, por la cual, con base en convenios y tratados como la Ronda de Uruguay, el ADPIC, el Convenio de París, etc., se buscó esclarecer un régimen de principios comunes para todos los países. Sin embargo, a pesar de los grandes avances realizados, persisten ciertas discrepancias como la que se analiza en el presente trabajo⁴⁷.

Finalmente, se debe mencionar que durante el siglo XX surgieron otras tendencias sumamente relevantes, como lo son: La Erosión de las Patentes en los Países Subdesarrollados y La Incorporación del Régimen Internacional de Patentes al Sistema Jurídico de Regulación del Comercio Mundial⁴⁸.

⁴⁴ Guillermo Cabanellas, *Derecho de las Patentes de Invención*, Pág. 162.

⁴⁵ Guillermo Cabanellas, *Derecho de las Patentes de Invención*, Pág. 164.

⁴⁶ *Ibíd.*, Pág. 165-167.

⁴⁷ *Ibíd.*, Pág. 168.

⁴⁸ *Ibíd.*, Pág. 168-171.

5.1. HISTORIA DEL DERECHO DE PATENTES EN EL ECUADOR

La noción de un sistema de protección de patentes de invención en el territorio ecuatoriano surgió en el siglo XIX con la campaña de innovación y creación⁴⁹.

En cuanto al desarrollo normativo, se debe mencionar que previo a la incorporación del Ecuador a la CAN, este tenía su propia normativa de protección de patentes. El concepto de propiedad industrial apareció en la Constitución de 1835⁵⁰, pero a pesar de dicha promulgación tuvieron que pasar 45 años para que se dictara la primera norma en dicho campo. La Ley de Privilegios emitida en 1880 y publicada en 1911, reconoció los derechos sobre inventos, patentes y descubrimientos, así como el usufructo de dichas creaciones. Sin embargo, esta fue derogada por la Ley de Patentes e Inventos en 1928⁵¹.

A partir de la conformación de la CAN y la integración del Ecuador como uno de los países fundadores, poco a poco el régimen ecuatoriano fue desplazado por el régimen comunitario andino. A pesar de aquello, los países miembros aún mantienen de forma subsidiaria su normativa interna limitándose a complementar, mejorar y no contradecir lo prescrito por la CAN. Actualmente, el Código de Ingenios, es la norma interna establecida en Ecuador que rige los aspectos de la Propiedad Intelectual e Industrial de forma subsidiaria. También es necesario mencionar que el Ecuador es parte de la OMC y el ADPIC.

5.2. CONFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

El proyecto de la creación de la CAN nació de la iniciativa del presidente de Colombia, y fue secundado muy pronto por el gobierno chileno; quienes estimaban que era necesario ampliar los mercados de sus productos para que estos pudieran resultar competitivos a escala mundial. Para cumplir dicho fin era necesario reunir e integrar comercialmente a otros países latinoamericanos: Bolivia, Ecuador, y Perú⁵².

⁴⁹ Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, “Capítulo 7 Antecedentes”, *Propiedad Intelectual Historia, Desarrollo, Ecuador*, (Quito: Unimarket, 2014), Pág. 119- 127.

⁵⁰ ART.-99, Constitución de la República del Ecuador, Registro Auténtico I,480-510, publicada el 30 de julio de 1835, acceso 19 de noviembre de 2021, <https://www.fielweb.com/Index.aspx?rn=26669&nid=28825#norma/28825>.

⁵¹ Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, “Capítulo 8 La Normativa de Propiedad Intelectual”, *Propiedad Intelectual Historia, Desarrollo, Ecuador*, Pág. 129- 143.

⁵² Ricardo Vigil Toledo, *La Estructura Jurídica De La Comunidad Andina*, (Quito: Corporación Editora Nacional, 2015), Pág. 32, acceso 19 de noviembre de 2021, <https://elibro->

En agosto de 1966, con la declaración de Bogotá empezaron las negociaciones correspondientes para la conformación de la CAN; culminando el 26 de mayo de 1969 con lo que hoy se conoce como el Acuerdo de Cartagena⁵³. El acuerdo fue suscrito por 5 países fundadores que representaban la unidad continental de norte a sur. Actualmente la CAN cuenta con cuatro miembros Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.

El primigenio Acuerdo De Cartagena, se caracterizaba por tener varias figuras básicas, especialmente para la resolución de conflictos entre naciones. Inicialmente, contaba solo con dos órganos principales: la Comisión y la Junta de la CAN; dejando de lado al ente jurisdiccional, lo que produjo una encrucijada respecto a cómo se podrían resolver los conflictos entre países⁵⁴.

Para subsanar esta grave deficiencia, la CAN, en sus sesiones del 9 al 18 de diciembre de 1971, dejó expresa constancia de esa necesidad, lo que fue luego corroborado en Colombia en 1978 con la siguiente declaración:

Hemos llegado a la conclusión de que los avances registrados en el Proceso de Integración Andina demuestran la importancia de contar con un Órgano Jurisdiccional que controle la legalidad de las normas emanadas por la Comisión y la Junta, y dirima las controversias sobre el incumplimiento de las obligaciones de los Países Miembros e interprete los principios que conforman la estructura jurídica del Acuerdo⁵⁵.

En la reunión realizada en la ciudad de Cartagena en el año 1978, se creó el Tribunal Permanente de Justicia para el Acuerdo de Cartagena, actualmente denominado Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

6. EL REGIMEN COMUNITARIO DE PROTECCIÓN ESTABLECIDO POR LA CAN

En cuanto al régimen de protección de la Propiedad Industrial, se observa que han existido muchas disposiciones y principios fundamentales del régimen comunitario andino que han ido evolucionando; mientras que en otros aspectos han permanecido estáticos en el tiempo. Por lo cual, para la explicación del presente acápite, se aclararán ciertas condiciones fundamentales del régimen comunitario que reglamenta a los países que conforman la CAN; al igual que, se realizará una explicación de los tres principios

[net.ezbiblio.usfq.edu.ec/es/lc/usfq/titulos/114992?as_all=La Estructura Jur%C3%ADdica De La Comunidad Andina&as_all_op=unacent_icontains&prev=as](http://net.ezbiblio.usfq.edu.ec/es/lc/usfq/titulos/114992?as_all=La_Estructura_Jur%C3%ADdica_De_La_Comunidad_Andina&as_all_op=unacent_icontains&prev=as).

⁵³ Acuerdo de Integración Subregional Andino.

⁵⁴ Ricardo Vigil Toledo, *La Estructura Jurídica De La Comunidad Andina*, Pág. 32.

⁵⁵ Ricardo Vigil Toledo, *La Estructura Jurídica De La Comunidad Andina*, Pág. 34.

esenciales para que una invención pueda ser patentada en uno de los países miembros, estos son: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

6.1. ASPECTOS PRINCIPALES RESPECTO DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO

Existen ciertos criterios principales que son necesarios para la correcta aplicación del Régimen de Protección establecido por la CAN. Los cuales se aclaran a continuación:

En primer lugar, el Derecho Comunitario Andino es un régimen autónomo. Es decir, que sus disposiciones respecto a la propiedad industrial conforman un sistema jurídico distinto del ordenamiento jurídico interno de los miembros que la conforman. En otras palabras, su fuente primaria es la Comisión de la CAN, por lo cual solo a ella le corresponde su modificación, variación y complementación⁵⁶.

Por otro lado, el Derecho Andino prevalece sobre el ordenamiento jurídico interno de los miembros de la CAN, a esto se lo conoce como la primacía o prevalencia del Derecho Comunitario. Como consecuencia directa, el régimen de protección comunitario es considerado de superior jerarquía a las normas internas de los países miembros. Además, por esta primacía los jueces nacionales independientemente del nivel jerárquico en el que se encuentren, deben aplicar para la resolución de cualquier conflicto referente a esta materia, el régimen comunitario andino y subsidiariamente la normativa interna⁵⁷.

Otras características que constan en dicho régimen son: un derecho único, uniforme e imperativo. Es único por lo mencionado en los párrafos precedentes; uniforme ya que es igual para todos los países miembros; y finalmente es imperativo, es decir de aplicación obligatoria en todos los países miembros.

Sin embargo, esta última característica no se cumple a cabalidad, como bien lo menciona el profesor Manuel Pachón Muñoz en su libro, *Propiedad industrial y Derecho Comunitario Andino*:

[...] Existen en el Ecuador normas internas, que sobretexto de permitir la aplicación del régimen común, y, por aparentes razones de racionalidad o de justicia, lo han

⁵⁶ Manuel Pachón Muñoz, *Propiedad Industrial y Derecho Comunitario Andino*, (Bogotá: Ediciones Legales), Pág. 39-40.

⁵⁷ Manuel Pachón Muñoz, *Propiedad Industrial y Derecho Comunitario Andino*, Pág. 40-41.

modificado, lo cual resulta inaceptable dentro de los compromisos adquiridos que requieren la existencia de un régimen uniforme⁵⁸.

Como última característica, el derecho comunitario es de aplicación directa, porque dicho régimen no solo es un conjunto de normas que se limita a regular obligaciones mutuas entre países miembros contratantes, sino que constituye un nuevo orden jurídico cuyos sujetos son los estados y los justiciables⁵⁹.

6.2. REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO PARA LA PROTECCIÓN Y PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES

El régimen comunitario andino para la protección de la propiedad industrial establece los requisitos para la patentabilidad de las invenciones los mismos que se indican a continuación: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial y que constan en la Decisión 486⁶⁰.

El requisito principal que sale a la vista por ser el más intuitivo de los tres, es el de novedad. Este requiere mayor precisión en su definición y aplicación, por la serie de complicaciones que han surgido al respecto.

En el proceso 25-IP-2002 se citan las palabras del profesor Manuel Pachón, que manifiesta lo siguiente: “la idea de novedad en su acepción más simple, significa diferente de los objetos precedentes; es una expresión de lo ‘no conocido’, ‘no divulgado’”⁶¹.

Por otro lado, la Decisión 486 de la CAN ha buscado precisar el significado de novedad con un estándar jurídico denominado estado de la técnica, que complementa dicha definición.

Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida [...]⁶².

⁵⁸ *Ibíd*, Pág. 42.

⁵⁹ *Ibíd*, Pág. 43.

⁶⁰ Art.-14, Art.-16, Art.-18, Art.-19, Decisión 486 de 2000.

⁶¹ Sentencia de interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Proceso 25-IP-2002, Pág.7.

⁶² Art.-16, Decisión 486 del 2000.

El presente estándar hace referencia a la novedad en relación con el tiempo, pero no en el espacio. Sin embargo, el régimen de protección andino optó por incorporarlo debido al requerimiento de un concepto absoluto que fuere aplicable a todas las situaciones⁶³. Por lo mencionado, la Decisión 486 establece que una invención es novedosa y por ende patentable, si no se encuentra en el estado de la técnica.

Por otro lado, en la sentencia del proceso 1-AI-1996 se ha realizado una interpretación más detallada, que dice lo siguiente:

[...] en el caso de patentes de invención, se entiende que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica previo a su existencia no estaba en capacidad de satisfacer, radicando precisamente en esto su novedad⁶⁴.

Dentro del concepto de novedad se debe ser más preciso en la interpretación de lo que conlleva el estado de la técnica, establecido en el artículo 16 *ibídem*. Con este fin, la interpretación prejudicial 25-IP-2002, menciona que, para estar considerado en el estado de la técnica, la invención no debe haberse publicado ni divulgado. De modo que una vez propuesta dicha solución para un campo técnico, tampoco debe encontrarse comprendida dentro del conocimiento o saber del ser humano, al igual que no debe ser evidente para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica analizada⁶⁵.

Es necesario insistir que el principio de novedad, contempla dos nociones para su aplicación: la novedad absoluta referente a la noción de espacio y la novedad relativa referente a la concepción de tiempo. En el proceso 25-IP-2002 al respecto se menciona lo siguiente:

1) La novedad absoluta y universal: No importa el lugar en el cual la invención se haya hecho accesible al público, si en la subregión o fuera de ella. En otras palabras, no puede haber sido conocida ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ninguno otro del mundo.

2) La novedad en el tiempo: Poco interesa que el conocimiento se haya divulgado mucho tiempo atrás o un día antes de presentarse la solicitud. Basta que esté comprendido en el estado de la técnica antes del día de su presentación⁶⁶.

⁶³ Acción de incumplimiento interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República del Ecuador, Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso No. 1-AI-96, del 30 de octubre de 1996, Pág. 6.

⁶⁴ Proceso No. 1-AI-96, del 30 de octubre de 1996, Pág. 6

⁶⁵ Sentencia de interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Proceso No. 25-IP-2002, Pág.9.

⁶⁶ Proceso No. 25-IP-2002, Pág.7.

Con respecto al segundo requisito de patentabilidad, se debe realizar la siguiente precisión a lo prescrito en el artículo 18 de la Decisión 486, con el cual se “[...] considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia [...]”⁶⁷.

Es importante mencionar que este artículo se refiere al momento en que se realiza el análisis de patentabilidad. Este busca que se lo haga con un estándar jurídico que permita conocer cuándo la invención está o no dentro del segundo requisito. Tal y como lo define el TJCA citando al doctor Manuel Pachón: “[...] [e]l experto en la materia no es el mejor técnico, ni tampoco el peor, es una persona con conocimientos suficientes en el respectivo campo”⁶⁸. Por medio de este estándar, lo que se busca es constituir un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica, es decir, que la invención analizada constituya un paso más allá a lo ya existente.

Finalmente, como tercer y último requisito indispensable para la patentabilidad de las invenciones, es que esta sea susceptible de aplicación industrial. Esto implica conforme al artículo 19 de la Decisión 486, lo siguiente: “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria [...]”⁶⁹.

Conforme al criterio establecido en la interpretación prejudicial 25-IP-2002, esta busca que “[...] la actividad inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre la naturaleza, destacando el avance tecnológico y los procesos industriales sobre los cuales repercutirán los beneficios económicos de quienes exploten el nuevo invento”⁷⁰. Por lo cual, la característica principal de la aplicación industrial es que no basta que dicha invención sea nueva, sino que también sea una idea de utilidad para el obrar del ser humano.

El TJCA ha estimado en sus respectivas decisiones dos aspectos relevantes: en primer lugar, la novedad junto con el nivel inventivo y la aplicación industrial constituyen tres requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatorio cumplimiento. En segundo lugar, se debe mencionar que el TJCA en su interpretación prejudicial 25-IP-2002 y en concordancia con la acción de incumplimiento 1-AI-1996 y

⁶⁷ Art.-18, Decisión 486 del 2000.

⁶⁸ Sentencia de interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Proceso No. 25-IP-2002, Pág.9.

⁶⁹ Art.-19, Decisión 486 del 2000.

⁷⁰ Sentencia de interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Proceso 25-IP-2002, Pág.8 y 9.

la interpretación prejudicial 06-IP-94, han mencionado que el principio del *Pipeline* no se encuentra contemplado dentro de la legislación andina y esta a su vez contraría con el principio de novedad absoluta⁷¹.

7. EL PIPELINE PROTECTION Y SU APLICABILIDAD COMO SISTEMA PARA LA PROTECCIÓN DE PATENTES DE INVENCIÓN

Al referirse al sistema *Pipeline* o Patentes de Reválida, se indicó que este consiste en otorgar a una patente extranjera la posibilidad de ser protegida en otro país por el tiempo de vigencia que le reste en relación con la primera solicitud, aún cuando haya transcurrido el plazo que localmente se pudo haber establecido para su solicitud en dicho país ya sea aplicando el sistema de prioridad que otorga apenas 12 meses o el sistema PCT que otorga hasta 31 meses, como en el caso ecuatoriano. A esta definición del sistema *Pipeline*, el TJCA en reiteradas ocasiones lo ha considerado contrario a las disposiciones contenidas en el régimen comunitario andino.

No obstante, ¿el *Pipeline* es contrario a los requisitos y disposiciones contempladas por la CAN? Por lo mencionado, se procederá a realizar un análisis comparativo entre el sistema *Pipeline* frente a los principios establecidos en la CAN, en el Convenio de París, el ADPIC y sistemas similares aplicados en la práctica por el Ecuador para la protección de patentes de invención.

7.1. EL SISTEMA PIPELINE, LOS CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES

Debido a la ratificación del ADPIC y el Convenio de París, varias legislaciones como la argentina han considerado al sistema *Pipeline* como incompatible debido a que este es contrario a los objetivos y principios contenidos en estos⁷².

Haciendo un seguimiento de las disposiciones contenidas en el ADPIC, se observa que como norma⁷³, este remite al Convenio de París algunas disposiciones respecto a la propiedad industrial. Al respecto, el referido Convenio en su artículo 1.4⁷⁴ se refiere a las diferentes modalidades de patentes de invención que son admitidas en los países que han ratificado dichos convenios. Entre los diferentes modelos de patentes que se admiten están las denominadas Patentes de Importación, que son justamente las

⁷¹ Proceso 25-IP-2002, Pág.7.

⁷² Fernando Barrera y Martín Bensadon, *Derechos Intelectuales*, Pág. 19-29.

⁷³ Art.-2.1, Acuerdo Sobre Los Aspectos De Los Derechos De Propiedad Intelectual Relacionados Con El Comercio.

⁷⁴ Art.-1.4, Convenio De París para la Protección de la Propiedad Industrial.

patentes que aplican la modalidad del sistema *Pipeline*⁷⁵. El profesor Carlos Olarte aclara qué son las Patentes de Importación:

Patente de Importación: Las patentes tempranas fueron usualmente otorgadas para asegurar la tecnología existente de otros estados, por ejemplo, Inglaterra otorgaba patentes a aquellos que trajeran tecnología de minería, jabón y fabricación de seda y otros comercios - una táctica adoptada por otros estados mercantiles como Venecia⁷⁶.

Por lo mencionado, la incorporación del sistema *Pipeline* en el ADPIC y el Convenio de París no contradice a los principios contenidos en estos debido a que el ADPIC es un tratado que implementa un marco regulatorio otorgando parámetros para los países que la han ratificado, y que “[e]l Convenio de París no se considera como un convenio docente, donde se pretende enseñar los distintos tipos de patentes existentes, sino normativo, es decir, dice qué tipo de patentes son protegibles”⁷⁷. En sus disposiciones ya se encuentra definida la protección de las patentes que utilizan la modalidad del *Pipeline*. Por lo que, de igual forma, la CAN y consecuentemente el Ecuador también permitirían su protección.

También es necesario mencionar que para considerar que una norma nacional contradice a las disposiciones de la CAN, y consecuentemente al Convenio de París; se debe establecer si dicha norma reduce, cumple o aumenta la protección concedida al titular del derecho; en los dos últimos casos mencionados se considera que esta no violenta el acuerdo⁷⁸, por lo que siendo el *Pipeline* un sistema que otorga mayor protección y beneficios a los inventores, en principio no podría considerarse contrario a dichas disposiciones.

7.2. LA PROBLEMÁTICA ENTRE LOS PRINCIPIOS APLICABLES EN RELACIÓN CON EL SISTEMA PIPELINE, Y LOS CONVENIOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR EL ECUADOR

La CAN reconoce tres requisitos: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; los cuales son absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observación para el otorgamiento de una patente⁷⁹. Al respecto, el TJCA ha determinado que el sistema *Pipeline* es contrario a la concepción de novedad aplicada

⁷⁵ Fernando Barreda y Martín Bensadon, *Derechos Intelectuales*, Pág. 20.

⁷⁶ Carlos Olarte, entrevista por Magistrado Hugo Gómez Apac, 20 de octubre de 2021, acceso 19 de noviembre de 2021. <https://docs.google.com/document/d/1-AuvAn5G4bxDdx8De9uDnr-C80J5ZjZe6Vspnq8K7o/edit?usp=sharing>, [traducción al español no oficial].

⁷⁷ Fernando Barreda y Martín Bensadon, *Derechos Intelectuales*, Pág. 20.

⁷⁸ Fernando Barreda y Martín Bensadon, *Derechos Intelectuales*, Pág. 21.

⁷⁹ Sentencia de interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Proceso No. 25-IP-2002, Pág. 18.

por la CAN, Convenio de París y el ADPIC; puesto que este genera relatividad en la noción de novedad absoluta o referente al espacio⁸⁰.

La acción de incumplimiento 1-AI-96 nos da un concepto claro respecto de lo que es la novedad absoluta. El TJCA ha considerado que dicho concepto implica que, un invento para ser considerado nuevo, no debe encontrarse en el estado de la técnica, ni tampoco debe haberse conocido previamente dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país⁸¹. Esta precisión es aceptada como el alcance universal de la novedad, porque no basta para poder ser patentada que una invención sea novedosa y ni que esta no se encuentre en el estado de la técnica en el país donde se presenta la solicitud; sino que necesariamente tampoco debe estar reconocida en el resto del mundo.

¿En realidad el *Pipeline* es incompatible con el concepto de novedad contemplado por la CAN, Convenio de París y el ADPIC? ¿Esta concepción de novedad absoluta permite en su régimen la incursión de ningún tipo de excepción? La respuesta es que el principio de prioridad contemplado en los convenios internacionales ya mencionados, justamente constituye una excepción al principio de novedad absoluta⁸².

Por otro lado, se concuerda con la cita de Fernando Barreda y Martín Bensadon al citar a Carlos Correa, en el libro de Derechos Intelectuales⁸³ y se aumenta lo siguiente: ni el ADPIC, ni el Convenio de París han definido en su normativa respecto del estándar de novedad a ser aplicado ni una prohibición expresa al sistema *Pipeline*, por lo que permite que los países miembros puedan definir el sistema que utilizarán, incluyendo la posibilidad de que se pueda admitir total o parcialmente un estándar de excepción al concepto de novedad absoluta que puede otorgar una mejor protección. Mientras que, la CAN únicamente ha definido el concepto de novedad aplicable a través de su jurisprudencia.

Se debe recalcar que el principio de novedad absoluta, de acuerdo con lo que menciona el libro de Derechos Intelectuales no podría sobrevivir a las necesidades de protección internacional de las patentes: “[...] Aplicando este principio, la publicidad emergente de la primera solicitud de patente haría prácticamente imposible que pudieran obtenerse patentes válidas en la mayoría de los demás países”⁸⁴.

⁸⁰ Proceso 25-IP-2002, Pág.8, 9.

⁸¹ Proceso 1-AI-96, Pág. 21.32

⁸² Fernando Barreda y Martín Bensadon, *Derechos Intelectuales*, Pág. 23 y 24.

⁸³ Fernando Barreda y Martín Bensadon, *Derechos Intelectuales*, Pág. 23.

⁸⁴ Fernando Barreda y Martín Bensadon, *Derechos Intelectuales*, Pág. 23.

7.3. EL SISTEMA PIPELINE EN EL ECUADOR Y EL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO

Durante el año 1993 en el Ecuador, mediante el Decreto Ejecutivo 1344-A se pretendió implementar a través de su Disposición Transitoria Primera la aplicación del *Pipeline*, al tenor del siguiente texto:

PRIMERA. - Se concederán patentes para todos aquellos inventos cuya patentabilidad no estaba permitida antes de la vigencia de las Decisiones 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuando se hubiere obtenido patente en cualquier país extranjero. El plazo de concesión de la patente será igual al que falta para completar el plazo de vigencia de la primera patente solicitada en el exterior, para cuyo fin se presentará copia de la primera solicitud en el exterior y de la patente concedida⁸⁵.

Posteriormente, se promulgó el Decreto 1738 de 1994 que reformó en ciertos aspectos a su predecesor, pero mantuvo en su artículo 16 la aplicación del *Pipeline*.

Art. 16.- En la Disposición Transitoria Primera del Reglamento a la Decisión 344 agréguese los siguientes incisos:

´Se otorgarán patentes a las invenciones, sean de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevos, es decir, que no estén comprendidos en el estado de la técnica en el Ecuador´.

´Las solicitudes deberán presentarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, debiendo someterse al trámite establecido en la Sección IV, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena⁸⁶.

Sin embargo, el problema de estos decretos que dio lugar al pronunciamiento del TJCA, fue al mencionar que “[...] [s]e otorgarán patentes a las invenciones, sean de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevos, es decir, que no estén comprendidos en el estado de la técnica en el Ecuador”⁸⁷. Al mencionarlo, se habla de una novedad relativa en cuanto al territorio, lo que nos llevaría a un absurdo debido a que, no porque no se conozca en el Ecuador significa que pueda ser patentable.

El primer pronunciamiento respecto al principio del *Pipeline* lo hace la interpretación prejudicial 06-IP-94 reconociendo que dicho principio “[...] opera en los casos de solicitudes que se tramitan en el extranjero con fechas anteriores a su reconocimiento como materia patentable en el Ecuador”⁸⁸, y agrega que esta situación se contrapone abiertamente con el principio de novedad contemplado en la Decisión 344, actualmente Decisión 486, ya que, estas solicitudes formarían parte del estado de la

⁸⁵ Decreto Ejecutivo 1344-A, Presidencia de la República, R.O 341 del 21 de diciembre de 1993.

⁸⁶ Decreto Ejecutivo 1738, Presidencia de la República, R.O del 30 de junio de 1994.

⁸⁷ Decreto Ejecutivo 1738, Presidencia de la República, R.O del 30 de junio de 1994.

⁸⁸ Interpretación Prejudicial, Proceso No. 06-IP-94, del 9 de diciembre de 1994, Pág.4-5.

técnica y por ende habrían dejado de ser novedosas. No obstante, en realidad estas solicitudes no han dejado de ser novedosas, puesto que, el análisis de su novedad se hace a la fecha de presentación de la primera solicitud y no a la fecha de la solicitud en Ecuador. El problema sería que este criterio se basa en un sistema restrictivo que limita la prioridad de una patente a un período máximo de doce meses para su aplicación, estimando que es inadmisibles cualquier concesión de una patente, solicitada con posterioridad a estos doce meses.

Existen sistemas como el PCT que son perfectamente aplicables en Ecuador y que justamente dejan dicha restricción de lado. Así se puede evidenciar en casos prácticos como el proceso solicitado por Wyeth Research Ireland Limited⁸⁹ que es actualmente tramitado en el Ecuador y que ya ha sido patentado por varios países a través de este sistema.

En dicho proceso se puede observar que el análisis del estado de la técnica siempre se lo hará de manera retrospectiva a la fecha de la primera solicitud, que, en el presente caso es más de 10 años, al igual que ocurriría en el *Pipeline*. Además, se recalca que la novedad seguiría siendo absoluta pues se analiza considerando la fecha de presentación de la primera solicitud, no vulnerándose principio o derecho alguno. Por lo que podríamos hablar de la aceptación de una prioridad extendida y no restringida por un período de doce meses.

En el análisis respectivo del TJCA en la acción de incumplimiento 01-AI-96, se menciona que la República del Ecuador en dicha disposición buscaba la aplicación de un régimen transitorio por medio del Decreto 1344-A para aquellas solicitudes previas a las decisiones de la CAN, como resultado se dio la aplicación del *Pipeline*. En realidad, este sistema no es solo aplicable a regímenes en transición, como ocurrió con la Decisión 345 que se mencionó en el acápite de marco normativo, debido a que es un sistema perfectamente autónomo que puede aplicarse a regímenes ya establecidos, por ejemplo: en Argentina con la suscripción del ADPIC y el Convenio de París, convivieron por muchos años el principio de Prioridad y el sistema de Patentes de Reválida sin ninguna contradicción al régimen de la Ley 111 de patentes⁹⁰.

⁸⁹ Trámite No. SP-07-7353 PCT, solicitado por Wyeth Research Ireland Limited, ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, Unidad de Gestión de Patentes, del 27 de marzo de 2007. [Actualmente en trámite], acceso 19 de noviembre de 2021, https://drive.google.com/drive/folders/1-8eVcuNBMOkdG79Yiq7mT_y-8pZESq.

⁹⁰ Fernando Barrera y Martín Bensadon, *Derechos Intelectuales*, Pág. 19-29.

Finalmente, el análisis que realiza la acción de incumplimiento respecto del *Pipeline* hace referencia a que los decretos que se alegan contrarios a las disposiciones de la CAN, exceden el poder reglamentario para modificar sustancialmente la Decisión 344⁹¹. Esto, debido al criterio de autonomía del régimen comunitario de naciones, la Comisión de la CAN es el único como órgano legislativo que puede crear, modificar o derogar las decisiones normativas contempladas para el régimen comunitario.

7.4. SISTEMAS ANÁLOGOS AL *PIPELINE* EN EL ECUADOR

Se debe hacer hincapié en que actualmente en el régimen de la CAN y en los instrumentos ratificados por la República del Ecuador, se admite la aplicación de sistemas análogos que tienen una gran similitud al sistema *Pipeline*. Como, el principio de Prioridad o el sistema PCT para la protección de patentes internacionales. Ahora, si bien tienen gran similitud, existen ciertas diferencias en su aplicación.

Como se ha tratado a lo largo del presente trabajo, el sistema de Prioridad aplicado por la CAN y el Convenio de París es el derecho que se otorga al inventor o su causahabiente por la presentación de una solicitud de patente de invención otorgada en cualquiera de los países de la unión; para que este o estos puedan ejercer el derecho de prioridad sobre esa solicitud en otro de los países miembros, estando claro que es por un tiempo limitado⁹². Según las disposiciones de la Decisión 486⁹³ el plazo para la interposición de una solicitud bajo este principio es de doce meses para patentes de invención y modelos de utilidad.

El *Pipeline* otorga la posibilidad al igual que el principio de Prioridad para que una solicitud planteada en un país, tenga preferencia frente a otras solicitudes e invenciones en el país solicitado. La diferencia está en que el *Pipeline* tiene un espectro más amplio al permitir que estas patentes puedan ser solicitadas debiendo pasar por el respectivo análisis de novedad para su patentabilidad en cualquier momento, análisis que obviamente debe hacerse a la fecha de la presentación de la solicitud original, tal y como ocurre con los casos de solicitudes basadas en derechos de prioridad, simplemente con la diferencia de que el *Pipeline* no se limita a periodos específicos que pueden llegar a ser restrictivos como lo hace el principio de prioridad pudiendo acarrear que

⁹¹ Acción de Incumplimiento interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República del Ecuador, Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso No. 1-AI-96, del 30 de octubre de 1996, Pág. 12.32.

⁹² Art.-4. A, Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial.

⁹³ Art.-9, Decisión 486, del 2000.

muchas veces esta sea un sistema un tanto ineficiente. Se recalca que, la aplicación del *Pipeline* no se refiere a una mera homologación de patentes, sino que dicha solicitud debe pasar por todos los exámenes que la autoridad competente estime necesarios para su patentabilidad.

Por otro lado, también se tiene al sistema PCT el cual fue ratificado por el Ecuador en el año 2001, este sistema hace referencia a la posibilidad de protección de una invención en muchos países mediante la presentación de una solicitud internacional de patente y una solicitud posterior de entrada en fase nacional que puede darse hasta 31 meses después de la primera solicitud internacional. Este sistema se considera de mayor beneficio puesto que permite que el solicitante pueda obtener posteriormente el efecto de la presentación de solicitudes nacionales de patente en cualquiera de los Estados contratantes del PCT que este haya designado, mediante las solicitudes posteriores de entrada en fase nacional. Sin embargo, a diferencia del principio de prioridad este tiene un plazo de vigencia mayor, siendo en el Ecuador de 31 meses.

Si bien el sistema PCT otorga un mayor plazo para interponer la preferencia en un país extranjero que ha suscrito el acuerdo, este muchas veces puede verse limitado por dicho plazo, ya que, en la práctica muchas veces los procedimientos no se pueden realizar en el tiempo estimado que se requiere. El *Pipeline*, por otro lado, busca el mismo fin establecido en este sistema, aunque, busca otorgar mayores beneficios concediendo un espectro amplio para la posibilidad de realizar la patentabilidad.

7.5. LA REALIDAD PRACTICA DE ECUADOR Y DE MUCHOS PAISES

Se ha podido esclarecer que en realidad el sistema *Pipeline* no es lo que se planteó en las interpretaciones del TJCA. Pero, es necesario para la demostración de la aplicación de este sistema analizar un ejemplo práctico. Para documentar esta afirmación se puede remitir al caso solicitado por Wyeth Research Ireland Limited⁹⁴.

Esta solicitud internacional se presentó en Estados Unidos bajo el sistema PCT, el 27 de agosto de 2004, siendo concedida con 20 años de vigencia contados desde la fecha de presentación de la primera solicitud. Posterior a dicha presentación, la misma patente también entró a fase nacional y fue concedida en algunos otros países como

⁹⁴ Trámite No. SP-07-7353 PCT, solicitado por Wyeth Research Ireland Limited, ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, Unidad de Gestión de Patentes, del 27 de marzo de 2007. [Actualmente en trámite], acceso 19 de noviembre de 2021, https://drive.google.com/drive/folders/1-8eVcuNBMOKdG79Yiq7mT_y-8pZESq.

Colombia en 2012, Costa Rica en 2013, México en 2009, entre otros. Y en el Ecuador, específicamente, la solicitud para entrada en fase nacional se presentó el 27 de marzo de 2007, 31 meses después de la primera solicitud.

En el Ecuador esta solicitud aún se encuentra en trámite, habiéndose en el 2015 realizado el segundo examen de patentabilidad, donde se analiza la novedad absoluta referente al estado de la técnica existente a la fecha de la primera solicitud, es decir, retrotrayéndose al año 2004. Sin embargo, el Ecuador aún no la concede hasta el día de hoy. En el momento que se conceda se lo hará por 20 años contados desde la primera solicitud⁹⁵, con una vigencia hasta el 26 de agosto de 2024. Lo que se observa con el presente caso, es lo siguiente:

En primer lugar, por el propio principio de novedad absoluta, el análisis del estado de la técnica siempre se lo hará de manera retrospectiva a la fecha en que se presenta la primera solicitud, en este caso al 27 de agosto de 2004 y lo que vemos en el caso, es que se hace con una retrospectiva de más de 10 años, igual a lo que ocurriría en el sistema *Pipeline*.

En segundo lugar, la patente siempre va a ser concedida por 20 años contados desde su primera solicitud, en este caso en el año 2022 se otorgaría una patente con una vigencia hasta agosto del 2024, es decir poco más de 2 años adicionales. Exactamente igual ocurriría en el *Pipeline*, pues esta patente ya fue concedida hace varios años atrás en otros países.

En tercer lugar, se puede observar que la única diferencia radica en el periodo de tiempo que se tiene para presentar la solicitud en el resto de países, si es basado en derecho de prioridad, 12 meses, o de fase nacional del PCT de 31 meses; mientras que el resto del procedimiento no cambia en lo absoluto y sería exactamente igual al *Pipeline*.

Por lo tanto, esto significa que la novedad seguiría siendo absoluta pues se analiza a la fecha de presentación de la primera solicitud, y no se puede hablar de una vulneración al principio de novedad o de algún otro derecho. Entonces ¿por qué limitar el tiempo de presentación a 12 o 31 meses y no simplemente dejarlo abierto a que se lo pueda hacer en cualquier momento ya que la patente en ningún caso va a superar los 20 años contados desde la primera solicitud?

8. CONCLUSIONES

⁹⁵ Art.-50, Decisión 486 del 2000

La discusión que se presenta entorno a la aplicación del sistema *Pipeline* ha sido y es motivo de controversias. Por una parte, existen pronunciamientos jurisprudenciales del TJCA que han manifestado que el sistema *Pipeline* no es aplicable en los países miembros de la CAN. Por otro lado, con base en el análisis de los principios contenidos en los convenios internacionales ratificados por los países miembros de la CAN y consecuentemente por esta, la aplicación del *Pipeline* cabría perfectamente.

Como bien se ha mencionado el ADPIC y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, no son convenios meramente docentes, sino que, estos establecen un marco común para la protección de los derechos industriales. Se ha dado el ejemplo de la protección de las patentes de importación, o, en otras palabras, las patentes que aplican la modalidad *Pipeline*, por lo que, en realidad no sería una contradicción. Las patentes con dicha modalidad son perfectamente protegibles por los convenios, y siendo que estos fueron ratificados por la mayoría de países donde se incluye el Ecuador y los demás miembros de la CAN, intrínsecamente se puede hablar que su protección sería permitida.

También se ha expuesto la discusión respecto al principio de novedad. Así, se ha mencionado que el *Pipeline* se contrapone con el concepto de novedad absoluta. Se han encontrado los siguientes hallazgos respecto de este punto:

Ninguno de los convenios internacionales mencionados en el presente trabajo establece en su normativa alguna prohibición expresa para la aplicación del *Pipeline*, por lo que no estaría restringida. Sin embargo, la CAN mediante reiteradas decisiones jurisprudenciales ha sido radical en contemplar al *Pipeline* contrario a sus principios y disposiciones, debido a que contrariaría la concepción de novedad absoluta, esclareciendo que estas solicitudes dejarían de ser novedosas al momento de presentar su solicitud en uno de los países miembros. Criterio que se basa en el sistema de prioridad, el cual, es un sistema restrictivo y por lo tanto ineficiente.

Se pudo evidenciar que en el Ecuador se aplican para la aprobación de patentes dos procesos, el principio de prioridad y el sistema PCT, los dos similares al que aplica el *Pipeline*. La única diferencia existente está relacionada con la presentación de la solicitud, los dos primeros para la interposición de una solicitud permiten para ejercer la preferencia o derecho de prioridad, respectivamente, 12 y 31 meses. Por otro lado, viéndose el caso práctico de la solicitud interpuesta por Wyeth Research Ireland Limited, se evidencia que:

Por el principio de novedad absoluta, el análisis del estado de la técnica siempre se lo hará de manera retrospectiva a la fecha en que se presenta la primera solicitud, la patente siempre va a ser concedida por 20 años contados desde su primera solicitud, en el caso analizado si se otorga la patente en el año 2022 y siendo que su primera solicitud fue en el año 2004, la vigencia de esa patente en el Ecuador sería hasta agosto del 2024, es decir poco más de 2 años adicionales. Finalmente, la única diferencia entre estos tres sistemas radica en el periodo de tiempo que se tiene para presentar la solicitud mientras que el resto del procedimiento no cambia absolutamente en nada, lo que significa que la novedad seguiría siendo absoluta pues se analiza a la fecha de presentación de la primera solicitud.

Sea cual fuese el sistema que se aplique, el análisis de novedad se realiza a la fecha de la primera solicitud, por lo que, el sistema *Pipeline* no afecta de ninguna manera al principio de novedad absoluta. Con base en este análisis ¿el principio del *Pipeline Protection* es contrario a las disposiciones y principios contenidos en la CAN? La respuesta es no, se ha visto a lo largo del presente trabajo que en realidad la concepción de novedad absoluta que contempla la CAN no se ve afectada por lo que cabría perfectamente, sin que por ello deje de ser absoluta, y finalmente, el sistema *Pipeline* en realidad no contraría el concepto de novedad absoluta, puesto que este funcionaría tal y como lo hace el sistema PCT, simplemente con la diferencia que su periodo de solicitud sería mucho más amplio que los actualmente vigentes.

Por todo lo expuesto en el presente trabajo ¿puede el *Pipeline Protection* ser aplicado por la CAN para la protección de patentes de invención? La respuesta es negativa, por dos aspectos principales: si bien no se contempla expresamente en su normativa una prohibición para la aplicación del *Pipeline*, si existen disposiciones jurisprudenciales con carácter ejecutoriado que así lo contemplan. En segundo lugar, la legislación ecuatoriana se ve comprometida en la aplicación del régimen comunitario andino, por lo cual, si este lo considera contrario, el Ecuador no tiene mucha posibilidad de regirse por otro concepto.

Por tal motivo, se puede realizar una breve recomendación, el *Pipeline* debería ser aplicado con una reforma a la Decisión 486 o mediante una decisión jurisprudencial del TJCA que contemple dicha posibilidad. Debido a que ya se ha comprobado que este no representa una contradicción a lo dispuesto por los convenios internacionales, ni tampoco por la CAN.